

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.03.2006, поданное компанией Винья Сан Педро С.А., Чили (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 287777 товарного знака по заявке № 2004722756/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» с приоритетом от 05.10.2004 по свидетельству № 287777 произведена 26.04.2005 на имя Закрытого акционерного общества «МБ группа Импэкс», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словосочетание «DON PEDRO» и его транслитерацию «ДОН ПЕДРО».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 287777 товарного знака «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» сходен до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение: «SAN PEDRO» (свидетельство № 262169, приоритет от 14.03.2003) и «VIÑA SAN PEDRO» (свидетельство №

217259, приоритет от 09.10.2000) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «вины»;

- сходство до степени смешения обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным сходством с учетом того факта, что товары 33 класса МКТУ, входящие в перечень регистрации № 287777 (вины), являются однородными товарами 33 класса противопоставленных регистраций № 262169 и № 217259;

- с точки зрения фонетического восприятия следует отметить совпадение звучания доминирующего во всех трех сравниваемых обозначениях словесного элемента, который является именем собственным «PEDRO», «ПЕДРО»; указанный элемент является фонетически доминирующим и именно на нем будет в первую очередь акцентироваться внимание потребителей; с учетом изложенного можно сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений;

- сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавита, при этом словесный элемент «PEDRO»/«ПЕДРО» является визуально доминирующим, именно на нем будет в первую очередь акцентироваться внимание потребителей, поэтому можно сделать вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений;

- словесные элементы, входящие в состав рассматриваемых обозначений, могут переводиться с испанского на русский язык следующим образом: VIÑA –виноградник, SAN – святой, DON – господин, PEDRO – Петр; следовательно, обозначение «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» может переводиться как «господин Петр», при этом ДОН ПЕДРО – транслитерация испанского эквивалента; SAN PEDRO – святой Петр, VIÑA SAN PEDRO – виноградник святого Петра; поскольку элемент «PEDRO»/«ПЕДРО» является семантически доминирующим, именно на его семантике в первую очередь будет акцентироваться внимание потребителя;

- таким образом, анализ рассматриваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

С учетом вышеизложенного в возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 287777 недействительной в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- материалы с сайта <http://www.fips.ru> на 3л [1];
- материалы с сайта <http://www.lingvo.ru> на 4л. [2];
- материалы с сайта <http://www.booksite.ru> на 1л. [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель товарного знака «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» представил отзыв на возражение, в котором выражает несогласие с доводами, изложенными в возражении, и приводит следующие доводы:

- совпадение звучания слов «PEDRO» и «ПЕДРО» не является достаточным основанием для вывода о сходстве знаков до степени смешения;
- немаловажным фактом для фонетического восприятия потребителем любого из анализируемых товарных знаков является то, что слова DON/ДОН и SAN составляют их неотъемлемую часть, придавая товарному знаку фонетическую различимость и фонетическую индивидуальность; указанные фонетические различия не дают оснований для вывода о сходстве знаков;
- шрифты, которыми выполнены сравниваемые обозначения, не являются визуально идентичными, т.к. товарные знаки «SAN PEDRO» и «VIÑA SAN PEDRO» выполнены более жирным шрифтом по сравнению с «DON PEDRO ДОН ПЕДРО»;
- слова PEDRO и ПЕДРО воспринимаются не отдельно от слов DON/ДОН и SAN, а в совокупности с ними, последние несут самостоятельную визуальную нагрузку; указанные визуальные различия не дают оснований для вывода о сходстве знаков;

- в соответствии с Толковым словарем испанского языка (Мадрид, Гредос, 2000, с.1503 [4] слова DON, SAN, VIÑA, PEDRO имеют, в частности, следующие значения:

- DON – господин, обращение, употребляемое перед именем собственным; не употребляется перед фамилией;
- SAN – Св. (сокращенное от «Святой») прил. Сокращ. от «святой», употребляемое перед именами собственными;
- VIÑA – виноградник 1. жен. Участок земли, на котором растет виноградная лоза. 2. Виноград (Vid) общее наименование (растение семейства виноградных);
- PEDRO – Педро, имя собственное, мужское.

- вышеизложенное толкование слов, входящих в состав анализируемых товарных знаков, позволяет сделать вывод о том, что словосочетания DON PEDRO ДОН ПЕДРО, SAN PEDRO, VIÑA SAN PEDRO имеют различные значения: господин Педро или, что более распространено, дон Педро, Святой Педро, виноградник святого Педро;

- в мировой литературе и кинематографии присутствует немало имен собственных, которые именно в сочетании со словом DON/ДОН вызывают определенные ассоциации с конкретной личностью, например, Дон Кихот, Дон Корлеоне, Дон Сезар де Базан, Дон Жуан; словосочетание «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» также можно отнести к широко известным в России именам собственным, вызывающим у потребителя определенные ассоциации с художественным фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя!»; таким образом, слова PEDRO / ПЕДРО в совокупности с другими словесными элементами DON /ДОН, SAN различаются по значению и несут самостоятельную семантическую нагрузку; указанные семантические различия не дают оснований для вывода о сходстве знаков до степени смешения;

- таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными ни фонетически, ни визуально, ни семантически, поэтому нет оснований делать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого знака просит отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» по свидетельству № 287777.

К отзыву на возражение приложены фотографии пакетов с вином, маркированных товарным знаком «ДОН ПЕДРО» (ДОН ПЕДРО).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 05.10.2004 поступления заявки № 2004722756/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» по свидетельству № 287777 является словесным, выполнен заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «SAN PEDRO» по свидетельству № 262169 и «VIÑA SAN PEDRO» по свидетельству № 217259 также являются словесными, выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «вины».

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» и противопоставленного «SAN PEDRO» обозначений показал следующее. Первые элементы DON (ДОН) и SAN хотя и содержат две разные буквы (D/Д, O и S, A) из трех, однако указанные элементы состоят именно из трех букв/звуков и заканчиваются на одну и туже букву «Н». Сопоставляемые обозначения «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» и «SAN PEDRO» содержат элемент PEDRO (ПЕДРО),

фонетически занимающий доминирующее положение, т.к. содержит соответственно 10 и 5 совпадающих букв/звуков из 18 и 8. Совпадающее звукосочетание PEDRO (ПЕДРО) занимает одно и то же место в обозначениях. Поэтому в целом сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

Кроме того, необходимо отметить, что указанный элемент является именем собственным и в первую очередь обращает на себя внимание, является сильным элементом в сравниваемых обозначениях. Поэтому обозначение «VIÑA SAN PEDRO», содержащее элемент PEDRO, также можно признать фонетически сходным с оспариваемым товарным знаком.

Сравниваемые обозначения выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (часть оспариваемого обозначения – буквами русского алфавита). Утверждение правообладателя относительно того, что товарные знаки «SAN PEDRO» и «VIÑA SAN PEDRO» выполнены более жирным шрифтом по сравнению с «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» и поэтому не являются графически сходными, нельзя признать правомерным, т.к. у потребителя нет возможности сравнивать непосредственно толщину букв словесных элементов обозначений. Необходимо подчеркнуть, что в целом сравниваемые обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное выполнением обозначений стандартным шрифтом, что свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Относительно смыслового сходства необходимо отметить следующее. Слова DON, SAN, VIÑA, PEDRO являются лексическими единицами испанского языка [4], каждая из которых имеет свое семантическое значение. Безусловно, сочетание указанных лексем имеет свое смысловое значение, однако все сравниваемые обозначения содержат слово PEDRO (ПЕДРО). Как верно отмечает правообладатель, благодаря мировой литературе и кинематографу известно много имен собственных в сочетании со словом DON/ДОН: например, Дон Кихот, Дон Корлеоне, Дон Сезар де

Базан, Дон Жуан. Однако именно имя собственное позволяет идентифицировать конкретного Героя. Именно поэтому, как отмечалось выше, словесный элемент PEDRO/ПЕДРО является сильным элементом, именно на него падает логическое ударение и именно он имеет самостоятельное значение, поскольку представляет собой имя существительное собственное. Совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, обуславливает вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.1(в) Правил.

Таким образом, фонетическое, графическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

С учетом однородности товаров, для маркировки которых предназначены рассматриваемые товарные знаки, а именно: товары 33 класса МКТУ «вины», которые относятся к товарам широкого потребления, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, регистрация № 287777 оспариваемого товарного знака «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 13.03.2006 и признать правовую
охрану товарного знака «DON PEDRO ДОН ПЕДРО» по свидетельству
№ 287777 недействительной полностью.**

